

P-10996

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14.111.814**

Solicitud de patente a nombre de **ADVERIO PHARMA GMBH**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 30 de diciembre de 2015, de la sociedad ADVERIO PHARMA GMBH, domiciliada en Berlín, Alemania, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **5329** notificado por fijación en lista el 10 de mayo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, y teniendo en cuenta la solicitud de prórroga de 30 días realizada el 8 de mayo de 2016, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Título

De acuerdo con la objeción realizada, se aclara que se modificó el título ya que éste no correspondía con el objeto de la solicitud. De esta manera, el nuevo título describe el objeto de la presente solicitud, siendo éste: “*COMPUESTOS DE {4,6-DIAMINO-2-[5-FLUORO-1-(2-FLUOROBENCIL)-1H-PIRAZOLO[3,4-B]PIRIDIN-3-IL]PIRIMIDIN-5-IL}CARBAMATO DE METILO*”.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de seis (6) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las

antiguas reivindicaciones 3 a 7.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

3. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el anteriormente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

4. Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

4.1 Como primera medida, se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 3 a 7. De esta manera, las objeciones realizadas a la antigua reivindicación 7 han sido subsanadas.

4.2 Por otra parte, su Despacho indica que el capítulo reivindicatorio no se encuentra soportado por la descripción, toda vez que en ella no se indica la forma mediante la cual los polimorfos II a V son obtenidos, ante ello, atentamente se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio no hace referencia a los polimorfos II a V, de manera que dicha objeción también ha sido subsanada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye seis (6) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

5. Descripción

En relación con el capítulo descriptivo, el solicitante desea manifestar que la objeción realizada ha sido subsanada, ya que el nuevo capítulo reivindicatorio no hace referencia a los polimorfos II a V. De este modo, la descripción es acorde a la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

6. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 3 a 6 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento CO 2012 208156 (D1).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “*comprendida*” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, específicamente en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Teniendo en cuenta que el nuevo capítulo reivindicatorio no incluye las antiguas reivindicaciones 3 a 7, la objeción a la falta de novedad ha sido subsanada.

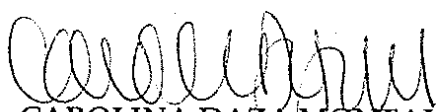
De este modo, considerando que el documento D1 no menciona o sugiere todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 cumplen con el requisito de novedad, tal como se define en el artículo 16 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45

de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: “*habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones.